

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Nom de domaine et droit des marques: la fin du grabbing ? Affaire Indacom

Lefebvre, Axel

Published in:

Droit de l'Informatique et des Télécoms = Computer & Telecom Law Review

Publication date:

1997

Document Version

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):

Lefebvre, A 1997, 'Nom de domaine et droit des marques: la fin du grabbing ? Affaire Indacom', *Droit de l'Informatique et des Télécoms = Computer & Telecom Law Review*, Numéro 4, p. 37-49.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

fusé, on peut seulement y accéder pour y consulter les œuvres, données, informations contenues dans ses pages et éventuellement en obtenir copie par télétransmission de l'utilisateur (9). L'ordonnance prend soin de préciser que les pages sont "visitées" et non diffusées (10). Voilà qui nous amène à considérer que la numérisation d'une œuvre sur le Web n'est pas directement communiquée au public mais seulement accessible à la consultation, or c'est précisément ce caractère indirect qui distingue la représentation de la reproduction (supra).

Les affaires qui retiennent notre attention relèvent donc de la reproduction par numérisation et non de la représentation.

Si le TGI n'a jamais expressément fait référence à une violation du droit de reproduction, il n'en n'est pas de même du Tribunal de Commerce de Paris qui dans son ordonnance de référé du 3 mars 1997 (11) fait interdiction à une société éditrice d'un site Web ayant reproduit sans autorisation un logiciel, d'en distribuer toute "reproduction et/ou représentation". Cette interdiction alternative et cumulative pourrait éventuellement être interprétée comme revêtant un caractère largement préventif, dans l'esprit du référé, dans la mesure où la numérisation litigieuse n'a pas été préalablement et expressément qualifiée par le tribunal de représentation. On est alors en droit de s'interroger sur la construction logique que le tribunal eut dû employer pour caractériser l'existence d'une forme de représentation. La qualification de représentation aurait été pour le moins difficile à établir au regard des dispositions du CPI sur le logiciel. En effet, ceux-ci ne font référence qu'au droit de reproduction nécessitant l'autorisation de l'auteur ainsi qu'au droit d'"utilisation". Ce dernier constituerait une nouvelle prérogative englobant notamment le droit d'interdire le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission du logiciel. Si le législateur n'a pas semblé vouloir consacrer pour le logiciel un droit exclusif de représentation, c'est sans doute pour contourner la difficulté apparue avec la dématérialisation, de distinguer le vecteur (donnant prise au droit de représentation) du support le fixant (donnant prise au droit de reproduction) (12).

En dépit de ces réserves textuelles, il semble souhaitable de pouvoir étendre la protection des droits d'auteur sur Internet à la prérogative de représentation. La Convention de l'OMPI du 26 décembre 1996 consacrant l'existence au profit des auteurs d'un "droit exclusif d'autoriser la communication au public" de leur œuvre notamment par

des moyens électroniques, devrait faciliter cette approche (13).

B. Le public, une condition commune à la reproduction et à la représentation

L'acte de représentation ne se distingue pas non plus de l'acte de reproduction par l'existence d'un public. L'existence du public n'est qu'une condition commune aux deux procédés. La dimension de public que l'ordonnance du 5 mai 1997 appréhende timidement à travers la notion de "tiers connectés au réseau" n'emporte pas la qualification de représentation par préférence à celle de reproduction, ou inversement. Le CPI ne protège les œuvres contre les représentations ou reproductions non autorisées que lorsque celles-ci sont opérées par un procédé permettant la communication au public. La dimension de public n'est donc qu'un caractère distinctif de l'usage collectif par rapport à l'usage privé. Tel est le sens de l'ordonnance du 10 juin 1997, qui après avoir retenu le caractère privatif du fichier ajoute qu'il "ne fait l'objet d'aucune communication au public".

Outre la protection des œuvres de l'esprit, ces deux affaires présentent l'avantage d'illustrer l'application du référé aux premières affaires sur Internet.

III. Le référé et les premières affaires sur Internet

Les mesures que le juge des référés peut prononcer ont un caractère provisoire et sont conditionnées par l'existence d'un différend, de l'urgence, et de l'absence de contestations sérieuses, à moins qu'elles ne soient motivées par la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans l'espèce du 5 mai 1997, le défendeur tend au rejet de la demande en faisant valoir que le différend invoqué ne peut pas être tiré du procès-verbal de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP), laquelle ne serait pas compétente pour connaître de la contrefaçon d'œuvres littéraires. Par ailleurs il conteste le bien-fondé de la demande de publication de la décision au motif que le constat de l'APP n'a recensé que 164 visiteurs à titre gratuit du site, et qu'il a été mis fin au trouble dès sa connaissance, par la suppression des fichiers litigieux.

Le TGI reconnaît tout d'abord la compétence de l'APP (14) sans éprouver le besoin de tirer les conséquences de l'absence d'habilitation expresse de l'agence à connaître des contrefaçons d'œuvres littéraires. D'autre part au vu des faits retenus dans le procès-verbal de l'APP, le tribunal

admet l'existence d'une contrefaçon et condamne l'auteur à des dommages et intérêts. Mais il rejette la demande de publication en constatant que le contrefacteur a mis fin au trouble illicite par la suppression des fichiers litigieux dès sa connaissance de la revendication de l'auteur.

Par comparaison avec la présente affaire on retiendra une ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé (15) qui fait obligation au contrefacteur d'un logiciel reproduit sur un serveur du réseau Internet, de publier l'ordonnance sur la première page de ce serveur ainsi que d'y créer un lien hypertexte extérieur pointant vers le site de l'APP. Cette dernière mesure témoigne à l'évidence d'un souci d'efficacité des ordonnances de référé par leur adaptation aux circonstances de l'espèce et plus particulièrement aux spécificités d'Internet. Par ailleurs elle constitue une manière de reconnaissance de l'autorité morale de l'APP en matière de prévention de la contrefaçon.

Méta SO

Maître en droit

DEA de droit des obligations civiles et commerciales Paris V

(1) TGI Paris ord. réf. 14 août 1996, affaire société Art Music France et autres c. Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications et autres.

(2) TGI Paris ord. réf. 14 août 1996, op. cit.

(3) TGI Paris 22 mars 1989, Ph. B. c. Semperp, JCP, éd. G, 1990, I, 13433, note B. Edelman. TGI Paris ord. réf. 14 août 1996, op. cit. juge que "toute reproduction par numérisation d'œuvres musicales protégées par les droits d'auteur et susceptible d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être expressément autorisée par le titulaire ou le cessionnaire des droits".

(4) TGI Paris ord. réf. 5 mai 1997, op. cit. dixième attendu.

(5) TGI Paris ord. réf. 5 mai 1997, op. cit. *ibid.* loc.

(6) TGI Paris ord. réf. 10 juin 1997, op. cit. cinquième attendu.

(7) TGI Paris. ord. réf. 10 juin 1997, op. cit. sixième, septième et huitième attendu.

(8) TGI Paris ord. réf. 10 juin 1997, op. cit. huitième attendu.

(9) Internet et la loi. Thierry Piette-Coudal / André Bertrand, éd. Dalloz 1997, collection Dalloz service, p. 148 et suiv.

(10) TGI Paris ord. réf. 5 mai 1997, op. cit. *ibid.* loc.

(11) Tribunal de Commerce de Paris, 3 mars 1997 (Ordonateur Express c. Accès et Solution Internet).

(12) Traité de la propriété littéraire et artistique. A. et H. J. Lucas, éd. Litec. 1997.

(13) Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur adopté par la conférence diplomatique du 20 décembre 1996, voir cette revue 96/4.

(14) TGI Paris ord. réf. 5 mai 1997, op. cit. septième attendu.

(15) Tribunal de Commerce de Paris, 3 mars 1997, op. cit.

Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles, 3 janvier 1997

Aff. Indacom (Belgique)

(Traduction du néerlandais Elisabeth Duchêne)

NOM DE DOMAINE INTERNET - DROIT DES MARQUES - USAGES HONNETES EN MATIERE DE PRATIQUES DU COMMERCE

Résumé. Après avoir admis dans un règlement amiable que la demanderesse est titulaire du nom de domaine litigieux, la défenderesse déconnecte le site y correspondant mais refuse de désenregistrer le nom auprès de l'organisme attributeur belge. Il n'y a plus d'utilisation positive de la marque de la demanderesse mais la défenderesse porte atteinte aux intérêts légitimes de celle-ci en l'empêchant, sans motif légitime, d'enregistrer un nom de domaine correspondant à sa marque.

Summary. Having accepted in the context of dispute resolution, that the plaintiff is the owner of the domain name, the defendant disconnected the site concerned but refused to unregister the name with the Belgian attributing entity. Although there is no actual use of the plaintiff's trademark, the defendant is nevertheless prejudicing the plaintiff's legitimate interest by stopping the plaintiff, for no valid reason, from registering a domain name corresponding to its trademark.

Décision

Considérant que l'action, telle qu'elle fut formulée dans les conclusions, amène à ce qui suit :

(...)

2° à affirmer que la défenderesse, par le maintien de la dénomination "bluebox" comme nom de domaine sur Internet, sachant que cette dénomination est une dénomination commerciale précédemment utilisée et une dénomination enregistrée de Indacom s.a., ce par quoi cette dernière se voit empêchée d'ouvrir un propre site Internet "bluebox" alors que la défenderesse s'était engagée à cesser tout usage ultérieur de cette dénomination, de quelque manière que ce soit, à partir du 30 septembre 1996, et qu'elle a ouvert entre-temps un nouveau site Internet "epona" et a déconnecté le site Internet "bluebox", méconnaît les usages honnêtes en matière commerciale et les droits exclusifs de la demanderesse sur la dénomination commerciale et le nom déposé "bluebox".

3° à ordonner à la défenderesse de cesser tout usage ultérieur de la dénomination "bluebox", de quelque manière que ce soit, et plus particulièrement en ce qui concerne le maintien de cette dénomination comme nom de domaine sur Internet,

(...)

5° à ordonner à la défenderesse de renoncer immédiatement et définitivement au nom de domaine "bluebox.be" sur Internet, enregistré par elle auprès du DNS-BE Registratie-bureau

(...)

7° à attribuer à la demanderesse une réserve pour le dommage qui est survenu de l'usage illégal par la défenderesse de la dénomination "bluebox", ou qui peut encore en découler,

(...)

Considérant que la défenderesse, de façon illégale, utilise et continue à utiliser le nom déposé "bluebox" dans sa dénomination de société, dans ses contacts avec sa clientèle, et sur Internet ;

que la défenderesse, entre autres, a fait enregistrer le 1er septembre 1995 le nom de domaine "bluebox.be" auprès du DNS-BE (...)

que la défenderesse s'était engagée envers la demanderesse à cesser tout usage ultérieur de cette dénomination "bluebox", au

plus tard le 30 septembre 1996 ;

que la défenderesse a mis en place sur son site Web le texte suivant : "The bluebox logo and name are protected under Belgian law by Indacom N.V. bluebox is Indacom's catalogue sales division specialized in datacom products. Due to a gentlemen's agreement, the authors of this page are allowed to use the Blue Box name until 30 september 1996. For more information on bluebox products and prices click here".

Que la défenderesse a entre-temps modifié sa dénomination de société en "epona", bien que ceci n'eut lieu qu'après le 30 septembre 1996 ;

que la défenderesse, nonobstant son engagement susmentionné, maintient le nom de domaine "bluebox.be" sur Internet ;

qu'elle refuse de renoncer à ce nom de domaine, ce qui empêche la demanderesse de faire enregistrer le nom de domaine "bluebox.be" et d'utiliser sur Internet un site Web "bluebox" ;

qu'en effet, l'enregistrement d'un nom de domaine sur Internet ne peut avoir lieu si ce nom de domaine a déjà été enregistré par un autre utilisateur Internet ;

que la défenderesse n'est allée que jusqu'à la "déconnexion" du site Internet "bluebox", ce qui signifie uniquement que ce site ne peut plus être consulté ;

que de ce fait également chaque utilisateur Internet qui appelle le site "bluebox.be" ne reçoit plus le message susmentionné que la défenderesse avait fait mettre en place et par lequel il était renvoyé à la demanderesse ;

que malgré cette "déconnexion" la demanderesse [reste empêchée d'enregistrer] la dénomination "bluebox.be" (...)

que ce refus est provocant dans la mesure où la défenderesse a fait enregistrer un nouveau nom de domaine "epona.be" pour ses activités commerciales ;

que la demanderesse estime que cette attitude est dictée par la rancune et l'intention de nuire ;

que la défenderesse n'a en effet aucun intérêt au maintien du nom de domaine "bluebox.be" ; qu'elle continue à enfreindre les droits exclusifs de la demanderesse quant à l'usage de la dénomination "bluebox" ;

que la défenderesse agit en contradiction avec la Loi Uniforme du Bénélux en matière

de marques du 19.3.62 et avec les usages honnêtes en matière commerciale (e.a. art. 93 de la Loi du 14.7.1991 concernant les pratiques du commerce) ;

Considérant que la défenderesse conclut au refus de l'action intentée contre elle ;

(...)

Considérant que l'action repose sur les articles 93 et 95 de la LPC ; que nous pouvons, jusque là, en prendre connaissance ;

que nous pouvons, de surcroît, également en prendre connaissance, même si l'action s'appuie sur des violations de la loi du Bénélux en matière de marques, dans la mesure où l'exclusion invoquée (art. 96) ne concerne pas les faits de contrefaçon, qui relèvent des lois concernant les marques de biens ou de services, tandis que, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une contrefaçon mais bien de l'usage illégitime d'une marque ;

que l'exception est donc non fondée ;

Considérant que la défenderesse, en ce qui concerne l'affaire même, fait valoir que l'action intentée contre elle ne peut pas trouver sa force dans la Loi du Bénélux en matière de marques ;

que la question n'est en tous cas pas quelle tire un avantage illégitime de l'usage de la marque "bluebox", étant donné que, d'une part, elle ne peut "servir" aucun client de la demanderesse et que, d'autre part, le nom de la demanderesse n'est pas de nature à inciter les acheteurs de matériel informatique (de la s.a. Indacom) à acquérir les fichiers d'adresses spécifiques et hautement sectorisés de la concluvante ;

que les parties sont deux entreprises irréprochables provenant de secteurs différents ; qu'il est impossible de maintenir que l'usage antérieur par la défenderesse a entaché l'attrait de la marque "bluebox" de la demanderesse ;

qu'en outre, depuis novembre 1995, il n'y a plus d'usage dans le chef de la défenderesse ;

qu'en vertu de l'art. 13.A.2. LBM, le terme "usage" implique en effet seule une action positive dans les échanges commerciaux, ce qui fait ici totalement défaut ;

que l'enjeu de la procédure n'a aucun rapport avec le droit des marques, mais bien avec une polémique concernant un nom de domaine sur Internet ;

que le droit des marques est, dans ce cas,

invoqué à tort ;

que, plus précisément, l'art. 13.A.1.d. LBM n'est pas d'application, parce qu'il n'y a pas (plus) d'usage, dans les échanges commerciaux, ni pour des fins autres que la distinction des produits, dans le chef de la défenderesse, et que du reste, par surcroît, il n'y a ni avantage illégitime, ni préjudice à la réputation d'un tiers ;

(...)

qu'en vertu du droit des marques, il est impossible d'infliger à la partie commettant une violation de renoncer à un nom de domaine sur Internet à l'avantage de la partie "s'opposant" ; que les termes "s'opposer" de l'art. 13 LBM comprennent toutes les dispositions que le titulaire de la marque peut avancer, selon son droit national d'application, pour combattre un usage violant son droit exclusif à la marque, comme défini dans l'art. 13 sous A. ;

qu'aucune législation nationale ne prévoit une quelconque possibilité, en droit des marques, d'édicter une sanction portant sur Internet, qui en tant que phénomène n'appartient pas à l'ordre juridique belge ;

Considérant que la défenderesse, au regard de la LPC, plaide que la définition de l'article 93 LPC implique une norme quasi-délictuelle et, en d'autres mots, présume de tout acte considéré comme fautive, alors que in casu, on ne peut imputer à la défenderesse aucun acte illicite ;

qu'elle est devenue de façon régulière, et sans agir contrairement à la moindre norme légale titulaire du nom de domaine "bluebox", que plus particulièrement, par ce fait, comme signalé plus haut, les droits intellectuels de la demanderesse n'ont pas été méconnus ;

que la défenderesse, qui, tant pour l'enregistrement du nom de domaine initial sur Internet que pour le nouveau nom de domaine, et ensuite pour le changement de nom, a consacré une somme importante sans y être tenue légalement, ne souhaite pas se défaire de ce nom de domaine sans indemnisation ;

que, puissent (quod non) des dispositions de la LBM être transgressées par l'enregistrement du nom de domaine, quoi qu'il en soit, la LPC ne sera pas d'application en raison de la soi-disant "activité de réflexion" de l'art. 96 alinéa 1 LPC ;

que la défenderesse en fin de compte re-

marque qu'avec certitude depuis que le nom de domaine "bluebox" a été déconnecté par ses soins, plus aucun "acte" n'a lieu, et que donc un ordre de "cessation" serait sans objet ;

que renoncer à un nom de domaine à l'avantage de la demanderesse suppose un acte juridique de règlement ad futurum, ce qui sort du cadre de la LPC et de l'ordre de cessation ;

(...)

Considérant que pour l'application de l'article 93 LPC, qui condamne tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur nuit ou peut nuire aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs, la possibilité, le risque de nuire suffit, que les parties en litige ne doivent pas se trouver en position de concurrence ;

que, dans ce cas, l'acte en butte à la critique de la défenderesse consiste dans le maintien de la dénomination "bluebox" comme nom de domaine sur Internet, alors qu'elle sait que cette dénomination est une dénomination commerciale précédemment utilisée et une dénomination enregistrée de la demanderesse, ce par quoi cette dernière se voit empêchée d'ouvrir un propre site Internet "bluebox", et tandis que la défenderesse s'était engagée inconditionnellement à cesser tout usage quelconque ultérieur de cette dénomination, et avait entre-temps ouvert un nouveau site Internet "epona" et déconnecté le site Internet "bluebox" ;

que, en d'autres termes, les actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale de la défenderesse, consistant dans le maintien du nom de domaine "bluebox" sur Internet dans des circonstances qui empêchent la demanderesse d'utiliser sa dénomination enregistrée, se fait en violation des intérêts de celle-ci ;

qu'il n'est pas contesté que le fait que la demanderesse soit dans l'impossibilité d'ouvrir un site Internet "bluebox" tant que la défenderesse maintient son enregistrement du nom de domaine "bluebox" est susceptible de violer les intérêts de la demanderesse ;

que l'intérêt de la demanderesse d'avoir son propre site Internet "bluebox" ne fait pas de doute, vu l'importance croissante d'Internet dans la communication nationale et internationale, grâce auquel son catalogue

peut être accessible aux utilisateurs du réseau Internet, par le biais d'un site "bluebox" distinct ;

que des clients existants ou potentiels de la demanderesse peuvent, par ce biais, en consultant ce site "bluebox", examiner et copier le catalogue, poser des questions concernant les produits et services, et commander ;

que la défenderesse plaide à tort que par la déconnexion de son site Internet "bluebox" elle n'utilise plus la marque "bluebox" ;

que la demanderesse rétorque à ceci pertinemment que son "usage" consiste en la conservation d'un site réservé pour elle-même sur Internet, sous la dénomination "bluebox", de telle manière que la demanderesse soit dans l'impossibilité d'ouvrir un propre site Internet "bluebox", bien qu'elle soit titulaire de cette dénomination ;

que la défenderesse, selon ce qu'il peut être présumé, n'a pas d'intérêt à maintenir son nom de domaine "bluebox" sur Internet, maintenant qu'elle possède un nouveau site Internet avec un autre nom de domaine, et qu'elle a fait déconnecter le site Internet "bluebox" ;

que la demanderesse, dans cet ordre d'idées, souligne également qu'avant la déconnexion du site Internet existant "bluebox", un pointer était mis en place sur la home page, via lequel les utilisateurs Internet pouvaient automatiquement et directement se transférer sur le site Internet Indacom ;

que maintenant que le site "bluebox" est déconnecté, ce transfert est impossible ;

que la demanderesse fait mention d'une obstruction, dans l'intention de lui nuire ;

que la défenderesse n'observe pas le gentlemen's agreement conclu entre les parties ;

que la défenderesse n'a manifestement jamais demandé la moindre indemnisation à la demanderesse pour les coûts, ni de dédommagement ;

que la défenderesse, concernant cette question, reste au demeurant vague dans ses conclusions ;

que la défenderesse, d'autre part, en rejetant cette question, ne légitime pas sa façon de pratiquer le commerce ;

que la défenderesse affirme erronément ne plus commettre "d'actes" par la "déconnexion" du site Internet "bluebox", suite à quoi

l'ordre de cessation est sans objet ;

que l'inverse apparaît de ce qui précède ; qu'en outre, étant donné qu'elle dispose toujours du nom de domaine "bluebox", elle peut à chaque instant rendre le site Internet "bluebox" à nouveau accessible pour les utilisateurs Internet ; que ceci peut tout autant constituer le sujet d'une action en cessation ;

Considérant que l'action de la concluyente, dans la mesure où elle s'appuie sur les articles 93 et 95 de la LPC, est fondée ; qu'il est superflu, dans les faits, de rechercher s'il existe également une violation de la Loi du Bénélux en matière de Marques ;

Considérant que le juge en cessation constate l'existence d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale et en ordonne la cessation conformément à l'article 95 LPC ;

que, en accord avec ce qui précède, interdiction doit être signifiée à la défenderesse d'utiliser encore, de quelque manière que ce soit, la dénomination "bluebox", et plus particulièrement de maintenir dorénavant cette dénomination comme nom de domaine Internet ; que la défenderesse, sans fondement valable, affirme qu'aucune loi belge ne stipule une possibilité, en droit des marques, d'édicter une sanction portant sur Internet, qui en tant que phénomène n'appartient pas à l'ordre juridique belge ;

que l'existence d'un réseau mondial de communication "Internet" est une donnée sociale en Belgique ;

qu'Internet fait usage de lignes téléphoniques sur le territoire belge et n'est accessible que via ce qu'on appelle des "providers" situés sur le territoire belge ;

que même s'il n'existe aucune réglementation belge relative à Internet, cela n'empêche pas que le droit commun belge, les règles de droit belge en général, s'appliquent aux litiges, en Belgique, se rapportant à "Internet" en tant que réseau mondial ;

Pour ces raisons,

Nous J.M. Lahaye, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles

- déclarons que l'action de la demanderesse Indacom s.a. est recevable et fondée ;

- affirmons que la défenderesse, par le maintien de la dénomination "bluebox" comme nom de domaine sur Internet, sachant que cette dénomination est une dénomination

commerciale précédemment utilisée et une dénomination enregistrée de Indacom s.a., ce par quoi cette dernière se voit empêchée d'ouvrir un propre site Internet "bluebox" alors que la défenderesse s'était engagée à cesser tout usage ultérieur de cette dénomination, de quelque manière que ce soit, à partir du 30 septembre 1996, et qu'elle a ouvert entre-temps un nouveau site Internet "epona" et a déconnecté le site Internet "bluebox", méconnaît les usages honnêtes en matière commerciale et les droits exclusifs de la demanderesse sur la dénomination commerciale et le nom déposé "bluebox" ;

- ordonnons à la défenderesse de cesser tout usage ultérieur de la dénomination "bluebox", de quelque manière que ce soit, et plus particulièrement en ce qui concerne le maintien de cette dénomination comme nom de domaine sur Internet,

- ordonnons à la défenderesse de renoncer immédiatement et définitivement au nom de domaine "bluebox.be" sur Internet, enregistré par elle auprès du DNS-BE Registratiebureau.

Note. Nom de domaine et droit des marques : la fin du grabbing ?

La présente décision constitue, si l'on peut dire, le sommet belge d'un iceberg international. En effet, les éléments de ce litige sont, somme toute, relativement simples par rapport à la complexité des conflits susceptibles d'apparaître en matière de nom de domaine. Car si, en l'espèce, il s'agit d'un nom de domaine de niveau national et de parties toutes deux belges, la question devient bien plus délicate lorsque l'on oppose des noms de domaine de niveaux différents, l'un national, l'autre international, avec des parties soumises à des législations elles aussi différentes.

La décision commentée ne nous offre donc pas tout ce qu'un juriste peut attendre d'un litige sur les noms de domaines ; pourtant, elle nous paraît comporter un double intérêt. Tout d'abord, elle contribue à doter la Belgique d'un début de jurisprudence en la matière ; ensuite, elle aborde la problématique des noms de domaines sous un angle original puisque la défenderesse ne fait pas de réelle utilisation d'un nom qu'elle monopolise pourtant ; la décision disqualifie donc le droit des marques au profit de la loi sur les pratiques du commerce.

Notre commentaire ira au-delà du cadre strict

de la décision pour examiner quelque peu les procédures internationales d'attribution de nom de domaine et de règlement des conflits. Nous ne nous attarderons pas sur la nature même du nom de domaine, abondamment traitée par ailleurs (2).

I. Les procédures d'attribution des noms de domaines

a) Au niveau international

De nombreux conflits ont vu le jour à propos des zones génériques à vocation internationale et en particulier la zone ".com". Ce sont, assurément, les lacunes des procédures d'attribution des noms de domaine (3) qui génèrent une telle quantité de litiges (4). En effet, mandaté par les "autorités" du réseau Internet (5), l'organisme attributeur américain, le Network Solution Inc. (NSI) (6), insoucieux des conséquences légales qu'un nom de domaine peut avoir au regard du droit des marques, s'entête à retenir le seul principe "first come, first served". Cela signifie qu'un requérant se voit attribuer le nom demandé à l'unique condition que ce nom de domaine n'ait pas encore été enregistré, la vérification est donc on ne peut plus sommaire. Cette règle a immanquablement généré des conflits puisque le NSI n'exige aucune production de documents justifiant les droits du requérant sur le nom de domaine. Il se contente d'une simple déclaration par laquelle le requérant garantit qu'il est en droit d'utiliser le nom de domaine, que cette utilisation ne porte pas préjudice à des tiers et que son usage aura un but légitime (7). Le NSI n'opère aucun contrôle de cette déclaration, refusant de jouer un rôle juridictionnel pour lequel il n'a aucune légitimité mais surtout qui l'encombrerait beaucoup.

La souplesse des procédures d'attribution a conduit à des abus très nombreux, entraînant un grand nombre de litiges (8). Ces litiges sont réglés, dans un premier temps, par la procédure établie par la "Dispute Statement" du NSI (9). Ensuite, le cas échéant, par les tribunaux américains qui sont les seuls reconnus par le NSI (10).

Cette situation quelque peu anarchique est accentuée par le fait que les requérants peuvent se voir attribuer un nom de domaine par simple courrier électronique sans passer par un fournisseur d'accès (11).

Notons enfin que le NSI accepte d'attribuer des noms géographiques (12) à des entités privées (13) ou encore des noms génériques dont on peut se demander sur quelle base ils sont susceptibles d'appropriation... (14).

On le voit, le projet libertaire des débuts du

réseau Internet est encore perceptible dans les règles d'attribution de nom de domaine du NSI. Cela n'est pas sans poser de nombreux problèmes qui iront sans aucun doute croissant avec le développement d'Internet. C'est la raison pour laquelle les organismes attributeurs européens - moins empreints de la culture libérale américaine et du contexte libertaire du projet Internet initial - ont établi des règles plus respectueuses des législations protégeant les marques. Sans nous étendre outre mesure, mentionnons les garanties prévues tant en France qu'en Belgique.

b) En France et en Belgique

Le Nic France (15) s'est doté d'une "Charte du nommage Internet en France" tout comme le Belgian DNS Registration Office (16) a publié sa "Name registration procedure". Les deux organismes ont le souci d'attribuer des noms de domaine en conformité avec le droit des marques. C'est la raison pour laquelle, lors de la demande d'attribution, ils exigent la production de documents prouvant les droits qu'ils prétendent avoir sur la marque ou sur le nom dont ils veulent faire un nom de domaine (17). L'un comme l'autre refusent d'attribuer des noms génériques et limitent l'attribution de noms géographiques à des cas particuliers. Mentionnons enfin que le Nic France a mis en place une série de sous-domaines afin d'éviter autant que possible les homonymies fortuites (8).

Les litiges au sujet des noms de domaine sont en définitive peu fréquents au seul niveau national dans les pays européens car les garanties adoptées par les organismes attributeurs semblent s'avérer à la hauteur de leurs objectifs. Les litiges auxquels les juridictions européennes ont à faire face concernent donc essentiellement des conflits entre un nom de domaine de niveau national et un nom de domaine de niveau international, soit par exemple entre le ".fr" ou le ".be" et le ".com" (19). La décision commentée fait exception à ce dernier constat puisque les parties sont toutes deux belges et le conflit porte exclusivement sur un nom de domaine de niveau national (.be). Si ce litige est possible en Belgique c'est parce que la procédure d'attribution existant au moment de l'enregistrement du nom de domaine par la défenderesse ne requérait pas la production de documents justificatifs de droits sur la marque.

Cela dit, il ne s'agit pas ici d'un conflit "classique" entre le droit des marques et les noms de domaines - le magistrat refusera d'ailleurs de se fonder sur la loi uniforme du Bénélux sur les mar-

ques. La problématique est assez nouvelle puisque la défenderesse ne fait pas réellement usage de la marque de la demanderesse, elle se contente d'être la bénéficiaire de l'attribution du nom de domaine comportant une marque déposée par la demanderesse. Cet enregistrement empêche ainsi au réel propriétaire de la marque d'enregistrer ce nom de domaine, mais dans le même temps, le site Internet n'étant pas connecté, la défenderesse prétend ne pas faire usage de ce nom et par là même ne pas être en infraction à la loi uniforme du Bénélux sur les marques. Nous examinerons par la suite la question de savoir comment le comportement de la défenderesse correspond à la pratique du "grabbing". Voyons tout d'abord ce que recouvre l'expression anglaise "Domain name grabbing".

II. Le "Domain name grabbing"

Le grabbing (20) est défini par David Pauker comme "l'enregistrement intentionnel d'un nom de domaine, utilisé par un tiers comme nom commercial ou marque, dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque d'établir un site Web identifié par le nom de domaine" (21). Des "gang name" se sont en effet constitués pour enregistrer des noms de domaine de marques notoires pour les revendre entre 5 000 et 20 000 dollars à leur véritable propriétaire (22). Certains auteurs vont même jusqu'à utiliser le terme de "rançon" pour désigner ces sommes d'argent (23). Cette pratique a, dans certains cas, pris des proportions importantes pour des propriétaires de marques de commerce victimes de cet étrange chantage (24). Si le grabbing est rare au niveau national européen, c'est sans aucun doute parce que, fondamentalement, ce sont les lacunes des procédures d'attribution américaines qui le rendent possible. La multiplication des conflits a conduit les organismes attributeurs à se doter de procédures de règlement des conflits. Celles-ci se limitent en fait à régler provisoirement le sort de l'enregistrement des noms de domaines litigieux sans intervenir sur le fond. En effet, les questions de droit restent du ressort des cours et tribunaux qui examineront le litige notamment au regard du droit des marques. Arrêtons-nous brièvement sur les liens qui existent entre le "domain name system" et le droit de marques.

III. Droit des marques vs. noms de domaines (25)

La plupart des pays (26) se sont pourvus d'instruments de protection des marques de com-

merce (27). De manière générale, on y retrouve les mêmes grands principes qui permettent aux commerçants de disposer de certains droits exclusifs sur la marque de commerce dont ils sont propriétaires. Bien entendu, l'étendue de cette protection varie selon les pays mais le droit de base est généralisé au niveau international, sous une forme ou sous une autre. On peut relever deux traits communs à ces législations, le principe de territorialité et celui de spécialité : d'une part, la protection d'une marque n'est valable que dans les pays où elle est enregistrée ou déposée ; d'autre part, cette protection n'existe que vis-à-vis du secteur d'activité dans lequel la marque est utilisée (28).

Le "domain name system" occupe une place quelque peu particulière par rapport au droit des marques. En effet, on peut relever un parallélisme certain entre la légitimité de l'utilisation d'un nom de domaine et celle de l'emploi d'une marque dans les autres situations de la vie des affaires. Pourtant, malgré ce parallélisme, jamais les procédures d'attribution des noms de domaines ne rejoignent réellement le droit des marques.

On peut considérer sans conteste que l'utilisation d'un nom de domaine comprenant une marque de commerce entre bien dans les usages réglés par le droit des marques (29). Les organismes attributeurs, tant en Europe qu'aux États-Unis, reconnaissent que l'enregistrement d'un nom de domaine ne peut se faire que s'il ne porte pas atteinte aux droits des tiers sur le nom proposé. A cet effet, nous avons mentionné que le requérant doit signer une convention par laquelle il garantit se conformer aux législations pertinentes (30).

Mais ces législations relatives à la protection des marques de commerce vont se heurter à deux limites liées à la nature même du réseau Internet : ni le principe de spécialité ni celui de territorialité ne vont vraiment trouver leur place dans l'environnement Internet.

a) Le principe de spécialité

En effet, le principe de spécialité ne va pas pouvoir s'adapter à un système dans lequel le nom ne sert pas seulement à différencier une marque de celles des autres commerçants, mais également à identifier un site Web (31). Par ailleurs, le "domain name system" ne permet aucune variation graphique du nom choisi, l'identification du site ne peut se faire que sur base des lettres du nom et en aucune façon sur leur forme, leur couleur ou leur taille. Par exemple, on ne peut raisonnablement craindre une confusion du

public entre un message publicitaire des stylos Mont-Blanc et des desserts du même nom, cela parce que les graphismes distincts de leurs deux logos permettent de les distinguer sans hésitation. Il n'en va pas de même avec un nom de domaine à la typographie standardisée. Quant à la fonction identificatrice du nom de domaine, elle n'existe, concernant l'emploi de la marque (32), que dans le cas de l'adresse postale, mais elle est facilitée par l'adjonction des noms de la rue et du pays qui permettent de distinguer deux destinataires portant le même nom.

b) Le principe de territorialité

Quant au principe de territorialité (33), il est mis à mal par le caractère mondial du réseau Internet. Nous avons en effet dit qu'une marque ne pouvait bénéficier d'une protection que dans les pays où elle avait été déposée ou enregistrée. Le propriétaire d'une marque accomplira donc les formalités de protection dans tous les pays dans lesquels il est susceptible de l'utiliser ou de subir des actes de contrefaçon. Dans le cas des autres pays, non seulement sa marque n'est pas protégée, mais, en outre, il ne bénéficie d'aucuns droits particuliers sur celle-ci. Il n'a d'ailleurs pas l'assurance qu'un tiers n'est pas déjà propriétaire de cette même marque selon des législations étrangères.

Au regard de ce principe, le réseau Internet pose un problème aux détenteurs de marque puisque l'édition d'un site, même sous un domaine national, est spontanément accessible dans tous les pays du monde, c'est-à-dire y compris ceux dans lesquels la marque ne bénéficie pas de protection (34).

Certains auteurs pensent que, dans une certaine mesure, les litiges peuvent être évités par une mention telle que "this advertisement applies solely to countries A, B and C. Orders from other countries will not be accepted" (35).

Avec l'examen du principe de territorialité, on constate que les infractions commises sur le réseau Internet comportent dans tous les cas des éléments d'extranéité qui posent la question de la compétence d'attribution des juridictions. En fait, ce point est moins complexe qu'il n'y paraît car même si les infractions peuvent être commises dans n'importe quel pays du globe, le lieu dans lequel le dommage a été subi peut dans bien des législations être pris en compte pour choisir sa juridiction (36). Bien entendu reste encore à régler la délicate question de l'application des jugements à l'étranger, les procédures d'exécution pouvant s'avérer assez difficiles dans certains pays.

c) Le nom de domaine comme marque de commerce

S'il semble établi que l'utilisation d'un nom de domaine est susceptible d'entrer dans le champ des législations sur la protection des marques de commerce, on peut adopter la perspective inverse et se demander si un nom de domaine peut être protégé pour lui-même par le droit des marques (37). Certains auteurs (38) recommandent en effet aux prestataires de services en ligne l'enregistrement de leur nom de domaine pour s'assurer une garantie incontournable d'exclusivité d'utilisation de celui-ci.

On peut considérer, notamment par analogie au code d'accès du Minitel français, qu'un nom de domaine est un signe distinctif de l'entreprise, susceptible d'entrer dans le champ du droit des marques. En effet, la Cour d'appel de Paris déclara à propos de ces codes que "s'il est exact qu'un code d'accès permet, après la composition d'un numéro téléphonique à quatre chiffres, de se connecter techniquement à un service télématique, il n'en demeure pas moins que le nom spécifique adopté par une entreprise pour désigner ce service, le différencier d'autres services concurrents et permettre à la clientèle de l'identifier, constitue un signe distinctif" (39). On peut d'ailleurs, concernant le Bénélux, faire rentrer le nom de domaine dans la notion de signe distinctif de la loi uniforme du Bénélux sur les marques à la condition que son pouvoir distinctif soit suffisant (40) ; c'est-à-dire qu'il ait le pouvoir "de distinguer le produit (ou le service) de produits (ou de service) similaires et de l'identifier à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée" (41). On voit donc que n'importe quel nom de domaine ne peut être enregistré comme marque de commerce. Jere M. Webb relève à cet égard la subtile distinction entre une société qui mettrait en vente sur un site ses propres produits et une société dont l'objet serait de proposer sur son site des produits de tiers. Dans le premier cas, la société n'offre qu'un mode supplémentaire de distribution de ses produits alors que dans le second cas, le site constitue bien un service original en lui-même. Ce n'est que dans le second cas que le nom de domaine pourra faire l'objet d'un enregistrement (42). De la même façon, aux Etats-Unis, le Patent Trademark Office accepte uniquement l'enregistrement des noms de domaine utilisés comme marque ou service (43). Cet organisme a ainsi reconnu que la transmission électronique de données constitue un service en soi et est donc susceptible d'une protection comme tel (44).

IV. La propriété du nom de domaine

A la suite de cette partie consacrée au droit des marques, on peut s'arrêter brièvement sur la question de la propriété du nom de domaine. Carl Oppedahl (45) rappelle opportunément que les noms de domaine peuvent être achetés et vendus (46) ; déduire un droit de propriété de cette seule constatation nous semble quelque peu hasardeux. En effet, si le droit d'usur et de jouir de son nom de domaine ne pose pas de problème, le droit d'en disposer (47) semble moins clair. Car c'est bien la question de savoir si le titulaire du droit jouit également de l'entière de l'abus sur le nom de domaine qu'il faut se poser. Rien n'est moins sûr, semble-t-il, car le titulaire d'un nom de domaine n'a la possibilité de le rendre inopérant, de le neutraliser (48) qu'en posant à intervalle régulier un acte positif qu'est le paiement des droits annuels. Sans quoi, le nom de domaine redevient disponible aux tiers, dans le respect du droit des marques. Si par exemple, la marque X enregistrée au Mexique, fort de ce qu'elle croit être son droit de propriété désire qu'aucun site ne corresponde à son nom de domaine x.com, il lui faudra poursuivre le paiement des droits annuels. Dans le cas contraire, une autre marque portant, par hasard, la marque de X enregistrée en Belgique pourra s'attribuer le nom de domaine x.com, s'il ne destine pas ses offres au territoire mexicain.

Quant à la propriété intellectuelle, il faut, semble-il, l'écartier dans la mesure où ce concept a vu le jour pour protéger les créations originales de l'esprit, ce qui n'est manifestement pas le cas pour les noms de domaines. On ne peut d'ailleurs parler de propriété industrielle (49) pour les noms de domaine comme on le fait pour les noms commerciaux car le droit exclusif est subordonné au maintien de l'attribution par les organismes attributaires.

Il semble donc plus conforme à la réalité de parler de droit d'usage (50) plutôt que de droit de propriété dans le chef des titulaires des noms de domaines (51). On serait alors tenté de conférer le droit de propriété aux organismes attributaires, gestionnaires du réseau ; il faut pourtant se garder des conclusions hâtives puisque, pour leur part, il ne leur est pas possible de transmettre cette prétendue propriété (52). Un doute subsiste donc sur la nature exacte de leur droit.

V. La décision bruxelloise

La décision commentée soumet à une juridiction belge une variation intéressante du classique

grabbin. En effet, la défenderesse ne peut être réduite à ces "gang names" qui sévissent outre-Atlantique. Car son enregistrement du nom litigieux s'est fait dans le simple but d'une utilisation commerciale qu'elle croyait, de bonne foi, légitime. C'est suite à un règlement amiable que la défenderesse stoppa son utilisation d'un nom de domaine qui portait atteinte aux intérêts de la demanderesse. Le litige ne provient donc pas d'un chantage informatique mais plutôt du refus - quelque peu surprenant - de la défenderesse de désenregistrer le nom de domaine sur lequel elle reconnaît par ailleurs n'avoir aucun droit. Cette attitude génère la double conséquence de rendre impossible l'enregistrement par la demanderesse du nom de domaine conforme à sa marque (53), tout en ne constituant pas - a priori - l'utilisation illégale d'une marque protégée.

La défenderesse avance donc pour sa défense que son comportement n'est pas constitutif d'un acte illicite (54), qu'il ne s'agit d'ailleurs pas d'un acte (positif) qui pourrait faire l'objet d'une action en cessation (55), qu'en outre la situation n'est pas de nature à entacher l'attrait de la marque de la demanderesse, que, enfin, elle ne tire de cette situation aucun avantage illicite.

Le président du Tribunal de commerce de Bruxelles va appréhender avec bon sens cette argumentation en y répondant point par point pour parvenir à la conclusion que le comportement de la défenderesse est constitutif d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, que par conséquent l'action en cessation est fondée et le nom de domaine doit être désenregistré, sous peine d'astreintes. Le magistrat bruxellois estime donc que si la loi sur les pratiques du commerce trouve à s'appliquer, "il est superflu, dans les faits, de rechercher s'il existe également une violation de la loi du Bénélux sur les marques".

On ne peut que se rallier à la position du président du tribunal de commerce, pourtant, la motivation de la décision mérite certains commentaires. Le magistrat se fonde sur l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce pour imposer à la défenderesse de désenregistrer le nom de domaine litigieux auprès de l'organisme attributaire. Constatons tout d'abord que le magistrat a refusé d'aller jusqu'au terme de son raisonnement en estimant superflu de se pencher sur la loi du Bénélux sur les marques. Nous avons des raisons de penser que ce peut être regrettable. En effet, si le résultat obtenu in casu nous semble satisfaisant, il faut pourtant garder à l'esprit que le seul fonde-

ment de l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce ne permet d'embrasser que les litiges entre seuls commerçants. Quid alors du fait d'une association non commerciale - voire d'un individu (56) ; il ne peut y avoir actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale si elle n'est pas commerçante. Il nous semble donc regrettable que la juridiction bruxelloise n'ait pas, dans l'intérêt du droit, poursuivi son argumentation. La décision commentée aurait en effet pu se fonder sur différentes bases juridiques qu'il nous faut brièvement examiner ici.

a) La loi uniforme du Bénélux sur les marques

Cette base juridique offre l'avantage d'étendre son champ d'application aussi bien au commerçant qu'au non-commerçant pour peu que l'on se trouve dans le cadre de la vie des affaires (57). La Cour de justice du Bénélux a en effet déclaré "qu'il est question de l'usage d'une marque "dans la vie des affaires" si cet usage a lieu - autrement que dans un but strictement scientifique - dans le cadre d'une entreprise, d'une profession ou de toute autre activité qui n'est pas exercée dans le domaine privé et dont l'objet est de réaliser un avantage économique" (58). Bien sûr cette loi ne peut trouver à s'appliquer dans le cas d'une personne privée qui ne cherche aucun avantage économique à l'utilisation de la marque d'autrui, mais pratiquement, cette possibilité sera tout à fait marginale, elle n'est envisageable que lorsque cette personne a comme seule intention de nuire.

Quant à la base juridique précise qui peut permettre de mettre en cause le comportement de la défenderesse, c'est dans l'article 13 A 2 d qu'il faut la trouver : "Le droit exclusif permet au titulaire de s'opposer (...) notamment (...) à l'utilisation du signe dans les papiers d'affaire". On peut constater que si la défenderesse prétend ne pas faire usage de la marque de la défenderesse, ce n'est que par rapport à des actes de contrefaçon, puisque pour l'attribution de son nom de domaine, il lui a nécessairement fallu dans sa correspondance (d'affaire) utiliser la marque qui devait devenir son nom de domaine. Certes il s'agit là d'une interprétation extensive de l'article 13 A 2 mais tout porte à croire que la volonté du législateur le permet puisqu'il utilise le terme "notamment".

La loi uniforme du Bénélux sur les marques est une base juridique intéressante pour lutter contre le grabbing, elle comporte pourtant l'inconvénient de ne pas s'appliquer aux noms commerciaux (59) qui eux aussi peuvent faire l'objet d'uti-

lisations abusives. D'autres bases juridiques peuvent être envisagées pour fonder l'illicéité du comportement de la défenderesse.

b) La théorie de la fraude

Gérard Haas affirme que, dans le cas d'appropriation illicite d'une marque dans un nom de domaine, la théorie prétorienne de la fraude peut s'appliquer selon l'adage "Faus omnia corrupti" (60). "La fraude est constituée dès lors que sont prouvées une volonté de se soustraire à une règle obligatoire et une intention de nuire", indique-t-il pertinemment. Pourtant nous ne pouvons le suivre dans la suite de son raisonnement lorsqu'il estime que cette fraude existe "lorsque l'objectif de l'appropriation est de monopoliser un nom de domaine pour en négocier ultérieurement la cession à une entreprise titulaire". En effet c'est mal comprendre les mots "se soustraire à une règle obligatoire" qui signifient notamment que "ce qu'il est interdit d'avoir directement ne peut être obtenu indirectement (61)". En l'espèce, aucune règle obligatoire n'est violée, rien n'est formellement interdit, cette théorie de la fraude doit donc, dans ce cas, être rejetée.

c) La théorie de l'abus de droit

Il nous semble plus intéressant de nous pencher sur cette autre théorie qu'est "l'abus de droit". Rippert nous indique que "Le droit individuel doit assurer une certaine liberté dans l'action et, partant, une immunité au cas où cette action nuirait à autrui (62)". "Mais lorsque, dans l'exercice d'un droit, un acte a été inspiré non pas seulement par une intention égoïste, mais par le dessein de causer préjudice à autrui, cette intention change le caractère de l'acte. En pareil cas, il y a abus ; l'acte n'est plus couvert par l'immunité procurée par le droit (63)". On peut trouver dans la jurisprudence trois situations dans lesquelles il y a abus de droit (64). Les caractéristiques de ces trois circonstances sont l'intention de nuire, le refus de choisir la voie entraînant le préjudice moindre et le test de proportionnalité. A ces trois circonstances la doctrine française ajoute la théorie finaliste.

L'intention de nuire montre ses limites lorsqu'on la rapproche de la problématique des noms de domaine. En effet, si, dans la décision commentée, l'intention de nuire peut être établie, il n'en va pas de même pour les "gangs names" dont nous avons parlé. Leur intérêt est avant tout économique, l'abus est ailleurs. Il peut venir, selon la doctrine française, de la méconnaissance de la fonction sociale des droits qui constitue la théorie finaliste développée peu après celle de l'intention de nuire. En effet, selon Josserand,

"Tous les droits ont une finalité, un but d'ordre social. Dès lors, un droit ne peut être légitimement utilisé que conformément à cette finalité. Tout autre usage est abusif" (65). Dans la matière qui nous occupe, la fonction sociale du droit de se voir attribuer un nom de domaine est de pouvoir trouver sur le réseau une place conforme à la réalité (son nom, son objet social). Utiliser ce droit dans un but de lucre ou de vengeance est abusif et, partant, sanctionnable comme tel. On peut aisément utiliser ce principe dans le cadre de la décision commentée.

Le critère du préjudice moindre n'est pas vraiment pertinent pour notre propos, contrairement au critère relevant du test de proportionnalité. En bref, ce principe implique que "lorsqu'une certaine manière d'exercer son droit procure au titulaire un avantage plus grand qu'une autre, il doit néanmoins s'abstenir d'exercer son droit de la première manière et préférer la deuxième lorsque l'avantage plus grand qu'il retire de la première est disproportionné par rapport au préjudice considérablement plus grand qu'il inflige ainsi au droit ou à l'intérêt légitime d'autrui" (66). Dans le cas présent, on peut aisément utiliser ce test de proportionnalité pour appréhender la situation du grabbing.

Cette théorie de l'abus de droit présente l'avantage de n'être pas formalisée dans un instrument législatif qui par vocation a une portée stricte nationale. Elle peut donc être utilisée dans un grand nombre de pays pour sanctionner sans hésitation aucune les différentes formes de grabbing qui polluent le réseau Internet.

Conclusion

Pour conclure cette note d'observation, nous voudrions ébaucher une comparaison qui explique pour partie la confusion qui règne autour des noms de domaines. Le nom de domaine semble difficile à cerner parce qu'il recouvre les fonctions de trois éléments de communication traditionnelle et du droit des marques : l'adresse postale (67), le nom et la marque. L'adresse postale sert à localiser le destinataire, le nom à l'identifier et la marque à distinguer un produit d'un autre concurrent. Le nom de domaine (commercial) remplit tout à la fois ces trois fonctions. Mais alors que les trois éléments mentionnés ont chacun un régime différent - l'un est choisi librement, l'autre s'impose selon la toponymie et le troisième se protège pour exister -, le nom de domaine ne peut comprendre qu'un seul régime pour ses trois fonctions. Bien sûr, les procédures d'attributions

sont, au fil des concertations internationales, en plein processus d'évolution (68), mais on peut craindre une complexification de la problématique avec l'accroissement exponentiel des demandeurs de nom de domaine. Le réseau Internet, conçu comme un réseau ouvert, ne dispose pas d'autorité centralisée (69), c'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile de parvenir à des procédures absolument unifiées au niveau mondial. On peut, pour finir, se contenter de formuler un vœu - pieux - : il faut qu'à l'avenir les procédures d'attribution fassent en sorte que le contenu et la signification de chaque nom de domaine soient les plus conformes possible à la réalité sociale et commerciale de son titulaire.

Axel LEFEBVRE

Assistant à la Faculté de droit de Namur
Chercheur au Centre de Recherches
Informatique et Droit

(1) Les médecins, non sans cynisme, en présence d'une maladie complexe, douloureuse et rare, parlent d'un beau cas !

(2) M. Naimi, "La problématique des noms de domaine, ou l'attribution des adresses électroniques sur le Web (la toile)", *DIT*, 1997, 2, p. 6 ; V., Sédallion, *Droit de l'Internet, Association des utilisateurs d'Internet*, 1997, p. 31 ; D. W. Maher, "Trademarks on the Internet : who's in charge ?", 1997, <http://aldea.com/cix/maher.html>

(3) Le 28 février 1997, un "Memorandum of Understanding on the generic Top Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System" a été établi. Les procédures d'attributions des noms de domaines sont donc appelées à évoluer dans les prochains mois. Voir à ce sujet le texte du Memorandum, <http://www.iahc.org/docs/gTLD-MoU-I.html> ; R. Schanda, "Internet domain names and right in distinctive marks", *Computer law observer*, n° 28, oct. 1997, <http://www.lawcircle.com/observer> ; A., Soreau, "Noms de domaine et droit des marques : Projet de l'OMPI de règlement des litiges", *Expertises*, oct. 1997, p. 289.

(4) <http://www.law.georgetown.edu/cilc/intermic/recent>

(5) Voir D. H. Maher, "Trademarks on the Internet : who's in charge ?", 1997, <http://aldea.com/cix/maher.html>.

(6) Gestionnaire du ".com".

(7) Ces éléments sont inclus dans le Registration Agreement du NSI à laquelle le requérant doit souscrire. Il est possible de les trouver sur le site <http://frs.internic.net/policy/internic.domainpolicy>.

(8) Voyez sur cette question A. Gigante, "Blackhole Cyberspace : the legal void in the Internet", *The John Marshall Journal of Computer and Information Law*, 1997, vol. XV, 3, p. 413.

(9) En cas de contestation d'un nom de domaine par le titulaire d'une marque, le NSI adresse un courrier au titulaire du nom de domaine litigieux pour lui demander de prouver ses droits sur son nom. Trois possibilités s'ouvrent au titulaire du nom de domaine : "A) Il accepte de changer de nom de domaine : 30 jours + 90 jours pour se transférer à son nouveau domain name. Période durant laquelle il garde le droit aux deux noms de domaine. Puis au bout de 90 jours, le service est suspendu en attendant une décision de justice. B) Il ne répond pas : son service est suspendu après 30 jours. La justice tranchera. C) Il produit des titres de propriété de la marque : la justice tranchera entre les deux (le service reste opérationnel)" cfr. Fr. Eyssette, "Internet et le droit des marques", *Gazette du Palais*, 23 janvier 1997, p. 3.

(10) N'est-ce pas quelque peu étonnant pour un nom de domaine international ?

(11) Ce n'est pas le cas en Europe.

(12) D. L. Burk, "Trademark along the infobahn : a first look at the emerging law of cybermarks", 1995, *Richmond Journal of Law and Technology*, <http://www.urich.edu/jol/vil/vilburk.html>

(13) Le nom paris.com est attribué à la Paris Corp. de Virginie.

(14) Par exemple "pizza.com" ou "tissue.com"

(15) <http://www.nic.fr>

(16) <http://www.dns.be>

(17) Pour la France, il s'agit pour les marques d'un extrait K-bis et du numéro Siret, pour les entreprises du certificat d'enregistrement à l'INPI. Concernant la Belgique, il s'agit soit d'un document du Bureau Bénélux des Marques soit du registre du commerce.

(18) Le nom bluebox est à la fois utilisé pour les adresses bluebox.be, bluebox.de et bluebox.com. Les conflits peuvent être, à l'échelle mondiale, très nombreux ; l'acronyme crid, par exemple signifie tout aussi bien "Centre de Recherches Informatique et droit" que "Court Report Institute of Dallas".

(19) C'était le cas dans les deux affaires françaises Atlantel, Trib. gr. inst. de Bordeaux, 22 juillet 1996, note C. Rojinsky, *Gazette du Palais*, 15 avril 1997, p. 33 ; P. Deprez et V. Fauchoux, "Le droit des marques et les noms de domaine Internet", *Expertises*, déc. 1996, 444 et *Framatome*, Trib. gr. inst. Paris, 25 avril 1997, http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/ord_0497.htm

(20) Voir E. Chantal, "Les prédateurs de domaines", *Libération*, 10 janv. 1997, *Cahier multimédia*, p. 3 ; J. Agmon, S. Halpern, D. Pauker, "Domain name grabbing", <http://www.law.georgetown.edu/c/interic/recent/rec2.html>

(21) Notre traduction de D. Pauker, "Introduction to domain name disputes", <http://www.law.georgetown.edu/c/interic/recent/rec1.html>

(22) Fr. Eyssette, "Internet et le droit des marques", *Gazette du Palais*, 23 janvier 1997, p. 36.

(23) R. Durie, "The Internet, trademarks and domain name", *Computer law and security report*, vol. 13, n° 1, 1997, p. 32.

(24) En 1994, un tiers des 500 entreprises de Fortune avaient fait enregistrer leur nom de domaine et le nom de 14 % d'entre elles avait été enregistré par un tiers. Voyez M. F. Radcliffe et M. S. Dorney, "Tension between parallel universes", <http://www.imag.com/radcliff.html>

(25) La problématique est quelque peu différente selon qu'il s'agisse d'une marque, d'un nom commercial ou encore d'une appellation contrôlée ; nous nous centrerons pourtant ici essentiellement sur le problème des marques qui font l'objet de la décision commentée.

(26) Pour le Bénélux la Loi Uniforme sur les marques, voir T. Van Innis, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Ed. Larcier, 1997 ; pour la France la Loi sur la Propriété industrielle ; pour les États-Unis, notamment le Federal Trademark Dilution Act of 1995, voir par exemple J.M. Webb, "Trademarks, cyberspace and the Internet", *The Electric Law Library*, http://www.lectlaw.com/files/in_p.23.

(27) Concernant les conséquences de la diversité des législations, voir Fr. Eyssette, "Internet et le droit des marques", *Gazette du Palais*, 23 janvier 1997, p. 40.

(28) La marque Mont-Blanc est à la fois une marque de stylo, de dessert, de gant de ski et un site touristique.

(29) Pour le Bénélux, voir P. et J.-J. Evrard, *La défense de la marque dans le Bénélux*, Ed. Larcier, 1996, p. 103 et s.

(30) Selon qu'il s'agisse d'une marque de commerce ou d'un nom commercial par exemple.

(31) Ainsi qu'à le localiser.

(32) ...Ou du nom commercial.

(33) C. Rojinsky, note sous Trib. gr. inst. de Bordeaux, 22 juillet 1996, *Gazette du Palais*, 15 avril 1997, p. 33.

(34) G. Haas, "L'Internet et les éléments d'identification d'un site Web", *Gazette du Palais*, 23 janvier 1997, p. 32 ; J.-J. Evrard et N. Duthilh mentionnent que la problématique est sensiblement la même dans le cas des revues internationales :

J.-J. Evrard et N. Duthilh, "Internet et les signes distinctifs", *Séminaire EFE*, Paris, 25-26 mars 1997, p. 6.

(35) R. Durie, "The Internet, trademarks and domain name", *Computer law and security report*, vol. 13, n° 1, 1997, p. 32.

(36) Par exemple en France voyez l'art. 46 du NCPC, en Belgique les articles 624 et 638 du code judiciaire.

(37) Voir C. Oppedahl, "Internet domain names that infringe Trademarks", *New York Law Journal*, 5, <http://www.patents.com/nylj1.sht>

(38) Par exemple G.S. Weinstein, "Internic Issues new trademark policy for domain names", <http://www.taegre.com/areas/areapl1.html>

(39) CA Paris, 4^e ch. A, 19 décembre 1995, Dalloz, 1996, IR p. 41.

(40) ...et qu'il respecte l'exigence d'individualité ; sur ces notions voyez T. Van Innis, *Les signes distinctifs*, Ed. Larcier, 1997, p. 93 et s.

(41) Cour du Bénélux, 16 septembre 1991, JT, 1992, p. 619.

(42) J.M. Webb, "Trademarks, cyberspace and the Internet", *The electric law library*, http://www.lectlaw.com/files/in_p.23.

(43) J.N. Marshall, "Domain names and trademarks : at the intersection", <http://www.crim.ca/inet96/papers/4/4.2.htm>

(44) P. Trudel, *Droit du Cyberspace*, Montréal, Ed. Thémis, 1997, p. 17-21.

(45) C. Oppedahl, "Remedies in domain name lawsuits : how is a domain name like a cow ?", *The John Marshall Journal of Computer and Information Law*, 1997, vol. XV, 3, p. 443.

(46) Ce n'est pas le cas en Israël, voir H., Nussbaker, "Domain name assignment rules in Israël", <http://www.isoc.org.il/ldomain.html>

(47) F. Terre et Ph. Simler, "Droit civil - Les biens", Dalloz, 1992, 4^e éd., p. 79 et s.

(48) L'abus est le droit de disposer de la chose dont on est propriétaire, il comprend la disposition juridique - c'est-à-dire céder à titre gratuit ou non - et la disposition matérielle - détruire son bien - qui retient ici notre attention.

(49) T. Van Innis, *Les signes distinctifs*, Ed. Larcier, 1997, p. 31.

(50) Ce droit s'apparente ici à une location. Voir J. Huet, "Traité de droit civil - Les principaux contrats spéciaux", LGD, 1996, p. 611.

(51) Contra : op. cit.

(52) Sauf pour les noms de domaines ".mil" qui ne sont pas gérés par les organismes attributeurs classiques.

(53) Cfr. supra la règle d'attribution "First come, first served".

(54) Selon la loi uniforme du Bénélux sur les marques.

(55) Sur base de l'article 95 de la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991.

(56) Ce fut le cas de Madame Wong dans l'affaire Avon Products, voyez R. Durie, "The Internet, trademarks and domain name", *Computer law and security report*, vol. 13, n° 1, 1997, p. 32.

(57) Article 13 A 1 LBM.

(58) C.J. Bénélux-Jurisp., 1984, p.8, cité in T., Van Innis, *Les signes distinctifs*, Ed. Larcier, 1997, p. 380.

(59) Le nom commercial est l'appellation sous laquelle est connu ou exploité un établissement commercial ou une entreprise. L'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce protège ce nom commercial indépendamment de tout dépôt ou de tout enregistrement. Voir D. de Locht, "Introduction à la loi sur les pratiques du commerce", Mys et Breesch éd. 1996, p. 121 et s.

(60) G. Haas, "L'Internet et les éléments d'identification d'un site Web", *Gazette du Palais*, 23 janvier 1997, p. 3.

(61) J. Ghestin et G. Gonbeaux, "Traité de droit civil - Introduction générale", LGD, 3^e éd., 1990, p. 736.

(62) Rippert, "Le régime démocratique et le droit civil moderne", n° 122, cité in J. Ghestin et G. Gonbeaux, "Traité de droit civil - Introduction générale", LGD, 3^e éd., 1990.

(63) Rippert, "La règle morale dans les obligations civiles", n° 93, cité in J. Ghestin et G. Gonbeaux, "Traité de droit civil - Introduction générale", LGD, 3^e éd., 1990.

(64) W. Van Gerven, "Principe de proportionnalité, abus de droit et droits fondamentaux", J.T. 1992, p. 305.

(65) Jasserand, "De l'esprit des droits et de leurs relativités", 2^e éd. 1939.

(66) W. Van Gerven, "Principe de proportionnalité, abus de droit et droits fondamentaux", J.T., 1992, p. 307-308.

(67) D.J. Loundy, "A primer on trademark law and Internet addresses", *The John Marshall Journal of Computer and Information Law*, 1997, vol. XV, 3, p. 470.

(68) "Issues involving the registration of Internet domain names - European Commission reply to the Department of Commerce (NTIA) Enquiry" et Ch. Wilkinson, "Internet domain name administration a step toward global Internet governance", <http://www.ispo.cec.be/news.html>, 7 nov. 1997.

(69) E. Davio, "Question de certification, signature et cryptographie", *Internet face au droit*, *Cahier du CRID*, n° 12, 1997, p. 74-75.